

CPC.: 1262 /

ANT.: Consulta de don Gustavo
Kogan.
Rol N° 507-03 FNE

MAT.: Dictamen de la Comisión.

Santiago, 25 JUL 2003

1.- Don Tito Lorenzo Muñoz Reyes, abogado, domiciliado en calle Av. 11 de Septiembre N° 2214, oficina 169, Piso 16°, Providencia, Santiago, en representación de Gustavo Kogan, argentino, industrial y comerciante, domiciliado en Av. Avellaneda N° 2838, Buenos Aires, Argentina, ha solicitado un pronunciamiento de esa H. Comisión, que establezca la legitimidad de la comercialización, distribución y publicidad en Chile, por parte de su representado y/o por terceros debidamente facultados, de los productos identificados con la marca "47 ST", provenientes de su representada, no obstante la existencia en Chile de un registro de esa marca, a nombre de un tercero.

2.- Al respecto, señala que, desde el año 1988, su representado es el legítimo creador, titular y usuario a nivel internacional de la marca "47 ST" y "47 STREET", en su país de origen (Argentina). Además, la marca "47 ST", se encuentra inscrita para distinguir productos de clase 25.

3.- Agrega que su representada, que comercializa sus productos en Chile y en otros países, se ha visto imposibilitada de registrar la marca "47 ST", puesto que dicha marca ha sido inscrita en Chile por doña Carolina Herrera Barra, para la clase 25, bajo el registro N° 580.913, con fecha 31 de octubre de 2000, sin su autorización y, según la consultante, en un evidente acto de mala fe.

4.- Indica que su representada ya ha interpuesto, ante el Departamento de Propiedad Industrial (DPI), una acción de nulidad en contra del registro N° 580.913, referente a la marca "47 ST", propiedad de doña Carolina Herrera Barra y otra acción de oposición a la solicitud N° 591.465, correspondiente a la denominación "47 STREET", también solicitada por doña Carolina Herrera Barra. Estima que al estar la referida marca inscrita, ello podría servir de base para impedir, entorpecer y/u obstaculizar la venta y distribución, en Chile, de los productos originales "47 ST", lo que constituye un atentado a la libre competencia.

5.- Concluye señalando que, dada su intención de extender la comercialización de sus productos en Chile y ante la eventualidad de ser objeto de acciones por parte del titular de la marca, ha concurrido ante esta Comisión para que resguarde y garantice el juego de la libre competencia y no se comenten abusos. Para estos efectos, acompaña diversos documentos que corresponden a certificados de registro de la marca "47 ST", en Argentina, a nombre de su representada; diversos contratos para la marca "47 ST"; copia de la acción de nulidad a la marca "47 ST", registro N° 580.913, presentada ante el DPI; copia de la acción de oposición a la solicitud N° 591.465, correspondiente a la denominación "47 STREET", pedida por doña Carolina Herrera Barra, presentada ante el DPI; y diversos otros elementos destinados a acreditar el uso y notoriedad de la marca "47 ST".

6.- A Fs. 89 y siguientes, doña Carolina Herrera Barra, factor de comercio, domiciliada en calle Santa Filomena N° 420, oficina 203, Santiago, expone que los Privilegios Industriales, Patentes De Invención, Modelos De Utilidad, Diseños Industriales y Marcas Comerciales se encuentran normados por la Ley N° 19.039 y su Reglamento. Por tanto, agrega, que cualquier conflicto, entre partes, de los indicados privilegios, debe ser resuelta por la instancia prevista en la citada ley y su Reglamento, estimando que esta Comisión debe abstenerse de seguir conociendo de estos antecedentes, en razón que este conflicto, entre las mismas partes, ya ésta siendo conocido por el organismo competente para ello, como es el Departamento de Propiedad Industrial.

7.- Por otra parte, doña Carolina Herrera Barra hace presente que, con respecto a la imputación de mala fe que señala el consultante en su presentación, de los documentos acompañados, ninguno acredita algún grado de conocimiento que tuviera ésta para conocer de la existencia de las marcas "47 ST" o "47 STREET", antes del otorgamiento del correspondiente registro, en el caso de la primera, o antes de la fecha de presentación, en el caso de la segunda. Por último, señala que los productos que fabrica, comercializa y publicita con la marca "47 ST", son fabricados en sus talleres.

8.- Como ya se ha señalado en otras ocasiones, las acciones legales relativas al registro y uso de marcas comerciales y, en general, de los privilegios industriales, son de competencia de las autoridades establecidas en la Ley N° 19.039.

9.- Excepcionalmente, estas materias son de competencia de los órganos de defensa de la libre competencia y sancionables, por tanto, desde el punto de vista del D.L. N° 211, en dos situaciones: Cuando se esté en presencia de una empresa o persona con poder de mercado y que utilice los privilegios que emanan de dicho derecho de propiedad industrial para abusar del mismo, con la finalidad de entorpecer la libre competencia. Tal situación se produciría si, por ejemplo, el dominante en un mercado determinado inscribiera la marca de un potencial competidor extranjero que quisiera instalarse en Chile, estableciendo de esta manera una barrera de entrada. También lo son cuando se trate de actos que constituyan clara e inequívocamente una competencia desleal que afecte a la libre competencia, en general, como bien jurídico protegido por este Decreto Ley.

10.- En los antecedentes de este expediente, la consultante no ha acreditado que la marca "47 ST" haya sido inscrita de mala fe por doña Carolina Herrera Barra o que era conocida por ella al momento de registrarla, materia esta última que, en todo caso, corresponde conocer al DPI, a través de las acciones ya deducidas ante él y pendientes de resolución.

11.- Por lo anteriormente considerado, en el presente caso, en tanto no se ha acreditado que doña Carolina Herrera Barra haya incurrido en una conducta contraria a las normas del D. L. N° 211, no es posible emitir un pronunciamiento en los términos contenidos en la consulta de don Gustavo Kogan.

Notifíquese a las partes interesadas y a la Fiscalía nacional Económica.

El presente dictamen fue acordado en la sesión del día 18 de julio de dos mil tres por la unanimidad de los miembros presentes señores, José Tomás Morel Lara, Presidente (S), Claudio Juárez Muñoz, José Yáñez Henríquez y Carlos Castro Zoloaga.



FRANCISCO VARAS FERNANDEZ
Secretario - Abogado
Comisión Preventiva Central